



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



18 de julio de 2022

Javier Deniz Quiñonez
PO BOX 16236,
SAN SEBASTIAN, PR 00685

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

032
246294-32-1
2 de diciembre de 2021
Javier Deniz Quiñonez

A quien pueda interesar:

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
6. Otros.
7. El registro de la marca no procede por:

I. Diseño:



El solicitante indico en la solicitud que su intención es registrar una marca de diseño Sin embargo, en el espacio provisto para describir el diseño el mismo indico lo siguiente: **“El diseño consiste del dibujo de una G que simula una ola y a su vez forma la G de Goodus que aparece en la parte de abajo”**. Dicha descripción no es lo suficientemente detallada en cuanto al diseño presentado debido a que le falto incluir en la descripción elementos de diseño que se observan en el mismo. Toda vez que lo que se pretende registrar es una Marca Diseño, el solicitante deberá incluir una descripción detallada de dicho diseño. No es suficiente lograr su protección bajo la(s) siguiente(s) generalización(es): “GRÁFICO”, “DISEÑO” O ‘VER FACSIMIL ADJUNTO”. El diseño según se solicita contiene una gama de elementos o componentes cual constituyen su totalidad, cada uno de éstos, debe ser descrito a cabalidad. En la medida en que uno o varios colores sean parte integral del diseño, el solicitante deberá describir cómo el color se limita en los elementos o componentes del diseño. Dichos colores, solamente obtendrán protección si constan dentro de un elemento definido en el diseño y la forma de este elemento es explicada.

Por otro lado, si un solicitante desea registrar el diseño en diferentes colores y reclamarlos como parte de la marca, este deberá solicitar el registro de cada diseño por separado y pagar los derechos correspondientes para cada uno, ya que se trata de marcas con elementos de diseño diferentes y por consiguiente en múltiples marcas diferentes. El Solicitante debe someter un solo dibujo enmendado y solamente limitarse a un solo diseño por solicitud. Dicho diseño enmendado debe incluir una descripción detallada de todos los elementos que forman parte del diseño incluyendo colores sin fuesen parte de este. Favor de describir cada elemento o componente del diseño en detalle, de su entorno, estructura o imagen, y que el mismo sea cónsono al dibujo presentado.



A manera de ejemplo ofrecemos una descripción para **Goodus** :

“El diseño consiste en un dibujo estilizado de la letra “G” simulando una ola en color azul y violeta. Debajo aparece la palabra “Goodus” en letras estilizadas color azul.”

Colores reclamados: Azul y violeta

Elementos Literales: “Goodus

II. Especificar Bienes o Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los bienes o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los bienes y/o servicios particulares con los que se utiliza, o se tiene una intención bona fide de utilizar, la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los bienes y/o los servicios debe ser específica, definitiva, clara, correcta y concisa. In re Societe Generale des Eaux Minerales de Vittel S.A., 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3

USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc., 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); In re Cardinal Laboratories, Inc., 149 USPQ 709, California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc., 102 USPQ 321 (Comm'r Pats. 1954); Ex parte A.C. Gilbert Co., 99 USPQ 344 (Comm'r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. El Solicitante tiene que especificar lo siguiente:

A qué se refiere con: “**Kombucha Bebida a base de Te**”. En la clase internacional **032**.

De la forma en que aparecen descritos, pueden comprender multiplicidad de otros productos o servicios en varias clases internacionales y por ello, su descripción no es lo suficientemente específica.

Se sugiere la siguiente descripción y clase internacional de ser correcta:

Ejemplo:

- Para “**Kombucha Bebida a base de Te**” se recomienda:
 - “**Bebidas a base de té**” en la clase internacional **032**.
 - Advértase que esta sugerencia es ilustrativa y no taxativa.

Se le recomienda al solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida en virtud del arreglo Niza, última edición, para describir los bienes y/o servicios que utiliza en el comercio en Puerto Rico. Se refiere al solicitante al Acuerdo de Niza de Clasificaciones Internacionales de Bienes y Servicios provisto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm?lang=EN>) para asistencia al describir los servicios específicos en relación a la manera en que se utiliza la marca en el comercio. La Regla 33 del Reglamento establece que el Solicitante puede enmendar su Solicitud en el transcurso de la calificación, cuando sea requerido por el Oficial Examinador o por otras razones. El Solicitante podrá enmendar su Solicitud para aclarar o limitar, pero no ampliar, la identificación de los bienes o servicios.

III. Espécimen:

La Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 y la Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009 establecen que toda solicitud basada en uso de la marca en el comercio deberá incluir un espécimen. A su vez, la Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 (en adelante, el Reglamento) establece que toda solicitud basada en uso y toda declaración de uso deberán incluir un espécimen. Específicamente el inciso (A)¹ establece sin que se entienda como taxativa, los siguientes ejemplos de especímenes aceptables relacionados al uso de una marca para identificar productos en el comercio:

1. Etiquetas fijadas al producto;
2. Empaques comerciales del producto;
3. Contenedores o envases de productos;

¹ La sección 13 (9) del antiguo reglamento también tenía una disposición similar. Dicha sección permite presentar facsímiles y/o especímenes sueltos de la marca tal y como se usa en los productos.

4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);
6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para productos:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o Tarjetas de negocios

El Solicitante sometió con la solicitud de registro “**el dibujo de la marca**” en lugar de un espécimen que evidencie el uso en el comercio para la marca en la clase internacional **032**. **El solicitante debe someter un espécimen sustituto.**

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio desde **8 de enero de 2021** o al menos tan temprano como la fecha de presentación de la solicitud. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento”.

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante,

aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/> a través de la transacción Respuesta a Notificación. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al correo electrónico a rusantiago@estado.pr.gov.

Cordialmente,



Lcdo. Rubén C. Santiago Olivo
Oficial Examinador
Registro de Marcas y Nombres Comerciales